31 de marzo de 2022

Lcdo. Jean G. Vidal Font
221 Ponce de Leon Avenue 5th Floor,
San Juan, PR 00917

ASUNTO	***Acción Administrativa***
MARCA	***AUTOS VEGA GROUP***
CLASE	***035***
NÚMERO DE PRESENTACIÓN	***241112-35-1***
FECHA DE PRESENTACIÓN	***15 de enero de 2021***
SOLICITANTE	**AUTOS VEGA, INC.**

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

___ 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.

___ 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.

___ 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

___ 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.

___ 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

_X_ 6. Otros.

___ 7. El registro de la marca no procede por:

Introducción

El día 21 de octubre de 2021 se realizó una Acción Administrativa para la marca de referencia. En la misma se solicitaban renuncias a elementos descriptivos y se denegaba por ser meramente un apellido, una vez se renunciara a los elementos descriptivos. El día 17 de enero de 2022 recibimos Respuesta a la Acción Administrativa. En dicha respuesta el Solicitante renuncia a los elementos descriptivos, pero alega significación secundaria en cuanto al uso de apellido. En consecuencia, se acepta en parte su respuesta y se rechaza en parte, por lo procedemos a realizar una Segunda Acción Administrativa por los siguientes fundamentos:

I. Uso de Nombre (Declaración Requerida)

El solicitante alega, en síntesis, que el apellido Vega ha adquirido significación secundaria en el mercado de Puerto Rico. Indica que "*…la Marca se ha utilizado por el Solicitante por más de cinco décadas, desde por lo menos el año 1965, para proveer servicios como concesionario de vehículos de motor (Automobile Dealerships). Durante ese tiempo el Solicitante ha hecho uso exclusivo de la Marca, invirtiendo, además, mucho dinero y esmero en la publicidad y desarrollo de su marca dentro de la industria de los concesionarios de vehículos de motor. En específico, los gastos de publicidad y mercado ascienden aproximadamente a una cantidad en el rango de $ 90,000 a $110,000 dólares anuales. Véase, Anejo I: Ejemplares de anuncios publicitarios. Véase, también página web https://www.autosvegagroup.com/. Como resultado del esfuerzo e inversions antes mencionadas, con respecto a la Marca, el Solicitante ha alcanzado el reconocimiento de los consumidores y el público en general quienes conocen que los servicios identificados por la Marca son provistos únicamente por el Solicitante. Véase, Declaración Sobre Significación Secundaria*."

La evidencia suministrada, al igual que los argumentos presentados por el representante legal no convencen a la Examinadora. La palabra "Vega" es meramente un apellido y el solicitante no ha podido probar que la misma ha adquirido distintividad.

En caso de que la marca de palabra que se solicita incluya un nombre, se requiere el consentimiento escrito del individuo para el registro de su nombre, retrato o firma si éstos identifican a una persona que aún vive. Véase, Artículo 5 (3) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada. Esta disposición no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrará una marca que de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad mediante significación secundaria. Véase, Artículo 5 (3) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada.

Conforme a lo anteriormente esbozado, el Solicitante debe indicar lo siguiente:

(1) El consentimiento por escrito del individuo para el registro de su nombre retrato o firma si éstos identifican a una persona que aún vive.

(2) En el caso de que una persona sea conocida por sus apellidos solamente, debe presentar una declaración a esos efectos y su consentimiento por escrito.

(3) En el caso de una marca que de primera instancia es meramente un apellido, debe presentar evidencia que adquirió distintividad mediante significación secundaria.

a. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente: afidávit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de publicidad en relación con la marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

b. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma marca podrá aceptarse como prueba prima facie de distintividad. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba prima facie de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

Por tanto, se rechaza su respuesta a la Acción Administrativa y se rechaza el registro de sum arca por ser meramente un apellido. En la alternativa, se requiere que el solicitante presente evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea utilizando la transacción "Respuesta en Argumento" a través de https://prtmfiling.f1hst.com/. El costo de este trámite es de $10.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al por correo electrónico a amone@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Lcda. Awilda I. Moné García
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales